

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga berkembang pesat. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Kebutuhan untuk melindungi HAKI tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Salah satu aspek yang berkaitan dengan HAKI adalah masalah merek, yang telah dipergunakan selama ratusan tahun. Pada awalnya merek ini digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).

Perkembangan usaha dan media informasi tersebut menambah pentingnya merek sebagai identitas barang atau jasa, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan terjadinya peniruan terhadap suatu merek. Keadaan ini menyebabkan negara-negara yang berkepentingan atas perlindungan merek untuk selalu memperbaharui perundang-undangan merek di negaranya tersebut.¹

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hak merek telah ada semenjak masa Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “Reglement Industriële Eigendom Kolonien” Stb.

¹ Adi Sumarto, Harsono, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten*, Jakarta: Akademik Pressindo, hlm 34.

1912-545 jo Stb. 1913-214, kemudian pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603).

Terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu sebagai berikut:²

1. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1 dan angka 2 serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Ketiga dasar pertimbangan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang telah mencakup seluruh pengaturannya sekaligus menggantikan Undang-undang Merek yang lama, dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

² Prasetyo Hadi Purwandoko, <http://prasetyop.wordpress.com/problematika-perindungan-merek-di-indonesia>, Diunduh Minggu, 11 maret 2012 20:34.

Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi- konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (*branding*) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.³ .

Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau pun badan hukum. Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi

³ I. Gede Getas, *Peranan Merek Dalam Dana Usaha*, (Denpasar: UPADA SASTRA, 2004).

di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A Zen Umar Purba bahwa Law Enforcement yang lemah.⁴

Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha home industri bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru yang anggapan demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inofatif.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Merek 1992 jo Undang-undang 1997 jo Undang-Undang Merek Tahun 2001, sistem atas merek yang dianut adalah sistem konstitutif, yaitu suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi.⁵ Pentingnya pendaftaran ini, pertama sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merek, kedua dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran, ketiga dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam perdagangan barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Merek tahun 2001 sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh

⁴ Saifur Rachman, 2004, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, Makalah, Seminar Patent Drafting FH UNS, Surakarta.

⁵ Rizawanto Wanita, 2002, *Undang Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 31.

pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI).

Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

Tanda atau simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut.⁶

1. Merek Dagang

Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum

⁶ M. Yahya Harahap, 1994, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”.⁷

Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Dirjen HAKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.

Menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁸

⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

⁸ Usman Rachma, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hal 50.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat di ajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Isi putusan badan peradilan itu segera di sampaikan ke panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan di ucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan pengadilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga diantara karena alasan:⁹

1. Merek yang terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik,
2. Merek terdaftar mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
3. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar,
4. Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki,

⁹ Henry Clay, 2000, *Perkembangan Persaingan Usaha*, Jakarta : UI Press, hlm 79.

5. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional secara tidak sah,
6. Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga negara dengan secara tidak sah. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan:¹⁰

1. Pemalsuan (*fraud*)
2. Penyesatan (*deception, misleading*)
3. Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi
4. Persaingan curang (*unfair competition*), Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak

¹⁰ “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek”, terdapat disitus <http://renaisans-unibo.blogspot.com/html>, diunduh Kamis, 23 Maret 2012 19:45.

berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik mengangkat judul tentang “Tinjauan Pembatalan Merek Dagang (Studi di Pengadilan Niaga Semarang)”.

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan dengan pembatalan merek dan upaya perlindungan hukumnya.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana proses pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan Niaga Semarang?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Dengan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan pembatalan suatu merek serta perlindungan hukumnya.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Semarang.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang.

2. Tujuan subyektif

- a. Untuk menerapkan teori–teori yang telah penyusun peroleh dalam bangku kuliah maupun dari buku–buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek. Sehingga penyusun memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual mengenai tinjauan Pembatalan merek dan upaya perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengidentifikasi dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan pembatalan merek dan upaya perlindungan hukumnya. Serta untuk Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang perlindungan merek di Indonesia dan penyelesaian nya.

F. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹¹

Sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian agar menghasilkan data dan analisis yang maksimal, maka digunakan metode penelitian. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan yang dihadapi. Sehingga Metode Penelitian ini merupakan factor yang sangat penting dalam penelitian.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif yang dimana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: UI-Press, hal 2.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi, UGM, hal 4.

hukum berupa aturan- aturan hukum tentang proses pembatalan suatu merek serta perlindungan hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, maksudnya terutama adalah mempertegas hipotesis-hopotesis agar dapat membantu, memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.¹³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Niaga Semarang Provinsi Jawa Tengah.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh penulis dari penelitian di Pengadilan Niaga Semarang tentang Putusan Pembatalan Merek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka yaitu:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

b) Perundang-undangan lainnya.

¹³ Soerjono soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, U press, hal. 5.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara:¹⁴

- a. Studi Kepustakaan, yaitu, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini..
- b. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer, yaitu hakim Pengadilan Niaga Semarang guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 24.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Umum Tentang Merek
 - 1. Pengertian Merek.
 - 2. Fungsi Merek.
 - 3. Jenis Merek.
 - 4. Hak Atas Merek.
 - 5. Merek yang tidak dapat Didaftarkan.
- B. Sistem Pendaftaran Merek.
- C. Jangka Waktu Perlindungan Merek.
- D. Pembatalan Merek.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pembatalan merek dagang yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Semarang.
- B. Akibat hukum bila terjadinya pembatalan merek dagang oleh pengadilan Niaga Semarang.
- C. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang tersebut.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran